



ケーススタディ 「シガレットパックの意匠」

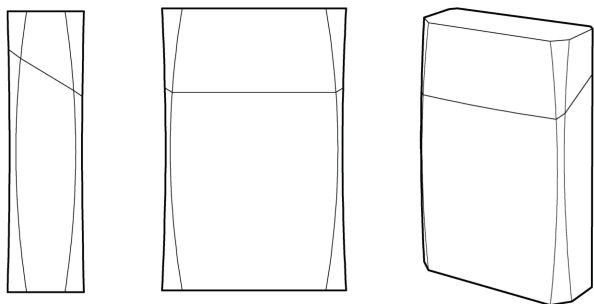
東和知的財産研究所 所長
鈴木 公明

本稿では、東和国際特許事務所が東和知的財産研究所における学術研究の成果を応用して論理構築し、さらに現地代理人事務所の迅速なモックアップ作成の協力を得て、拒絶査定不服審判の請求により権利化に成功した事例を紹介する。

1. 事案の経緯

本願は、2011年4月20日付英国出願等を優先権主張の基礎として、2011年10月20日に日本国に出願された、意匠に係る物品「シガレットパック」、出願人 JT International S.A. (以下、JTI) の意匠登録出願である(図1)。

図1 本願意匠



本願に対し日本国特許庁は、2001年12月31日発行の公報に掲載された国際意匠登録第 DM/057942 号のシガレットパックの意匠(図2)を引用し、これと

類似することを理由とする拒絶理由を出願人に通知した。

図2 引用意匠

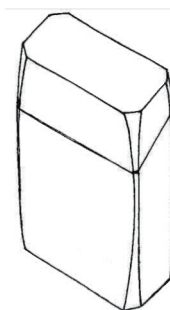
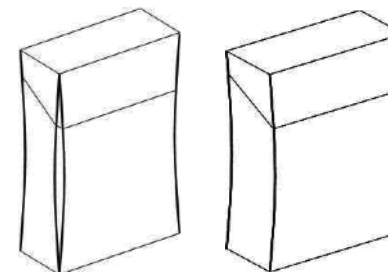


図3 括れを有する容器の例



東和国際特許事務所(以下、東和)は、現地代理人事務所 Gill Jennings & Every, LLP (以下、GJ & E) を介して出願人と対応方針を協議し、日本国特許庁に意見書を提出したが、特許庁は以下の趣旨で拒絶査定処分を行った。

「出願意匠と引用意匠とを全体的に比較した場合、シガレットパックとして物品が共通している。また、矩形形状容器四隅に切り欠き部を設け、具体的な態様として、正面視における上端及び下端部がそれぞれ最も幅が広がるよう、切り欠きが括(くび)れをもって構成されている態様が共通しており、これらが意匠としての特徴部であると認められる。また、開口部の態様は、正面開口部に向かい、傾斜をもって構成されている点が共通しており、意匠としての大部分を占めている点が共通している。

一方、容器が括れて構成されている点と、直方体で構成されている点に違いは認められるものの、従来この種物品分野において、容器に括れを持たせて構成することは行われており(図3)、また、本願意匠の括れ部は意匠全体から観察した場合、極めて僅かな部分のものであるため、両意匠としての特徴を異にする程の違いとは認められない。

したがって、両意匠は類似するものと認められるため、本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当し、登録を受けることができない。」

2. 対応方針

これを不服とする JTI の意向により、東和は拒絶査定不服審判請求の手続きを行った。この請求を行うに際し、東和では当研究所における学術研究の成果を活用し、以下のステップを経て審判請求の理由を構築することとした。

- 1) 需要者像の明確化
- 2) エスノグラフィーによる行動特性把握
- 3) ツールミンモデルによる論理構築

以下、各ステップの概要を説明する。

3. 需要者像の明確化

意匠法第24条第2項に「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする」と規定されていることから、特許庁が公表している意匠審査基準には、登録要件のひとつである新規性(意匠法第3条第1項第3号)を判断する際の類否判断の主体を「需要者(取引者を含む)」とし、需要者が選択・購入時および使用時において認識する美感を考慮する旨記載されている。

そして、本願意匠と引用意匠との共通点および差異点に係る形態を認定した上で、①その形態を対比観察した場合に注意を引くか否かの認定およびその注意を引く程度、②先行意匠群との対比に基づく注意を引く程度の評価を行うとしている。このうち、①の観点には、a) その部分が意匠全体の中で占める割合の大小、b) その部分が意匠に係る物品の特性からみて、視覚的印象に大きな影響を及ぼす部分か、により認定・評価することとした上で、さらに b) の観点は、物品の特性に基づき観察されやすい部分か否かの評価を伴うとし、その観点を、i) 意匠に係る物品が選択・購入される際に見えやすい部位か否か、ii) 需要者(取引者を含む)が関心を持って観察する部位か否かを認定することにより抽出するとしている。

上記 i) の観点は、受動的な視覚(see)に基づく美感に関係し、一方、ii) の観点は、能動的な視覚(watch)に基づく美感に関係する。何れの観点も、需要者の行動特性に依存するため、需要者の人物像と、これを前提とする行動特性は、意匠法における類否判断に大きな影響を与える事項となる。

そこで東和は、本件への対応においては需要者像を明確化した上で両意匠が非類似である旨の主張をすることとし、本件意匠が、高価格帯の煙草に用いられる

カップ型のシガレットパックに係る意匠であることから、その需要者が「たばこ容器の外観の美感にこだわりのある喫煙者を中心とする喫煙者」であることを前提として論理を構築した。

4. エスノグラフィーによる行動特性把握

ある意匠について、その物品の特性に基づき観察されやすい部分か否かの評価を行うに際し、i) 意匠に係る物品が選択・購入される際に見えやすい部位か否かについては、流通、販売の実態を調査することにより把握することができる。また、ii) 需要者(取引者を含む)が関心を持って観察する部位については、需要者が実際に選択・購入し、使用する場면을観察することにより、洞察を得ることができる。

このような目的のために有用なツールがエスノグラフィーである。エスノグラフィーとは、文化人類学や社会人類学の分野で、対象とする人々の行動や思考を理解するためにフィールドワーク等を通じて得た調査結果の記録である。

当研究所は、高価格帯のカップ型シガレットパックに収容されている煙草の流通、販売の実態を調査し、さらに、そのような煙草の需要者が、実際に選択・購入し、使用する場面に参加し、行動観察の結果を記録した。このエスノグラフィーから得た洞察に基づき、東和はブレイン・ストーミングを行った上で、シガレットパックの注意を引きやすい部分について、以下の主張を展開することとした。

①選択・購入の際に、本願物品は、自動販売機、たばこ屋またはコンビニエンスストアなどにおいて、主として正面、左側面および右側面が視認できる状態で陳列されているため、正面、左側面および右側面の態様が視覚観察を行う場合に観察されやすく、これらの部分における差異点は注意を惹きやすい。

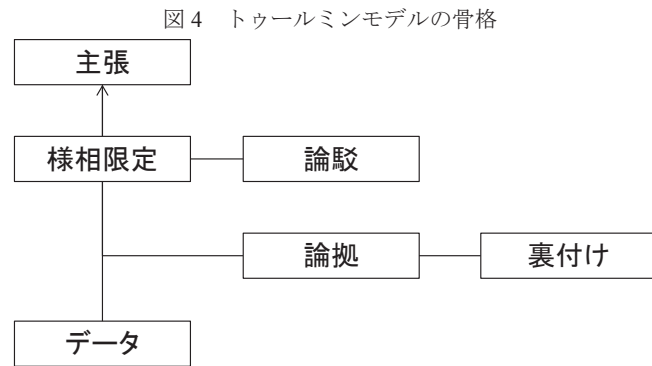
②使用時(喫煙時)には、本願物品は手に持たれ、またはテーブル上に載置されており、正面、背面、平面、左側面および右側面の各態様が視覚観察を行う場合に観察されやすく、これらの部分における差異点は注意を惹きやすい。また、側面四隅の面取り部(審査官は「切り欠き部」と呼称)は、使用時に最も指に触れやすく、使い勝手の観点から注意を惹き、かつ、どの角度から見ても常に目に入る部位であるため、意匠に係る物品の用途および機能、大きさ等に基づいて需要者が関心を持って観察する部位である。

③使用時(携帯・携行時)においては、本願物品は胸ポケットやハンドバッグ

等に収納されており、需要者は専ら上側から(すなわち平面視により)視覚観察を行うため、上側から視覚観察できる部分における差異点は注意を惹きやすい。

5. ツールミンモデルによる論理構築

東和は、審判請求の理由を構築するにあたり、ツールミンモデルを用いた。ツールミンモデルとは、議論学の進歩に大きな影響を与えたスティーブン・ツールミンが示した一般的な論理構造であり、その骨格は図4のように示すことができる。



多数の論点のうち両意匠の相違点を例に、審査官の提示した論理をツールミンモデルに当てはめると以下の構造となる。なお、審査官は裏付けを明示しておらず、一般に意匠の類否判断において、様相限定と論駁は論理を構成しない。

データ：容器が括れて構成されている点と、直方体で構成されている点。

論拠1：従来この種物品分野において、容器に括れを持たせて構成することは行われている。

論拠2：本願意匠の括れ部は意匠全体から観察した場合、極めて僅かな部分のものである。

主張：両意匠としての特徴を異にする程の違いとは認められない。

東和は、少なくともこの相違点に対する評価を覆す必要があると考えた。そのため、論理を構築するにあたり、データとしての事実認定を争うこととし、さらに当研究所が把握したエスノグラフィーによる行動特性に基づき、この相違点により両意匠の美感が異なる旨の主張をすることとした。

データ1：意匠全体の基本形状について、本願意匠が四角い鼓(つづみ)型立体(図5)であるのに対し、引用意匠では直方体(図6)である。すなわち、基本形状を構成する当該鼓型立体の正面、背面、右側面および左側面の態様について、本願意匠が水平軸に沿って内側に抉(えぐ)れている凹曲面をなしているのに対し、引用意匠ではすべて平面である点

図5 本願意匠の基本形状

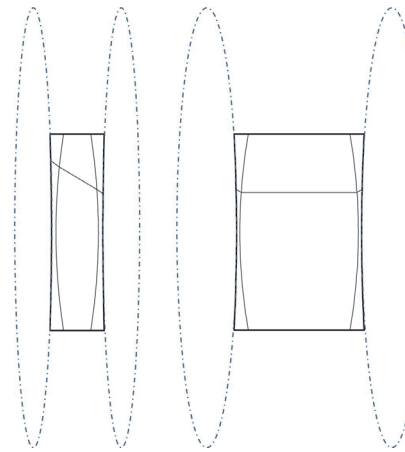
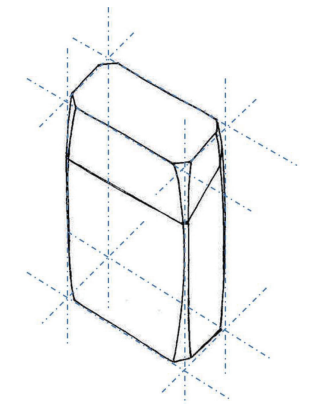


図6 引用意匠の基本形状



論拠1：意匠全体の基本形状における差異点は、意匠に係る物品全体の形態(基本的構成)に係る差異点であるため、注意を引く程度が極めて大きく、視覚的印象に与える影響も極めて大きい。

裏付け1：意匠審査基準22.1.3.1.2(4)(i)(a)「意匠全体に占める割合についての評価」。

論拠2：審査官が提示した括れを有する容器の例は、いずれも本願の優先日以後に公知となった意匠であり、先行意匠とならない。本願意匠は、全体の基本形状が鋭角的な稜線を想起させる四角い「鼓(つづみ)型立体」であって、上下の端部よりも中間部の寸法が小さく設定されている点で、出願前の同種物品の意匠には全く見られず、新規性の高い、鋭角的で意外性のある美感を有して

おり、両意匠の差異点は、本願意匠の注意を引きやすい形態に起因する、重要な相違点である。

裏付け2：意匠審査基準 22.1.3.1.2(4)(ii)「先行意匠群との対比に基づく評価」。

論拠3：シガレットパックは、自動販売機、たばこ屋またはコンビニエンスストアなどにおける購入時には、主として正面、左側面および右側面が視認できる状態で陳列され、また購入後の使用時（喫煙時）には、シガレットパックは手に持たれ、またはテーブル上に載置されており、正面、背面、平面、左側面および右側面が視認され得るものであるため、上述の基本形状に係る差異点は、シガレットパックの用途および機能、大きさ等に基づいて、需要者に最も観察されやすく注意を引きやすい部分に係る差異点である。

裏付け3：意匠審査基準 22.1.3.1.2(4)(i)(c)「物品の特性に基づき観察されやすい部分か否かの評価」。

6. その他の論点と結果

東和は、さらに審判請求書において、両意匠の面取り部の面の態様に係る相違点の認定およびその評価（図7～図9）について、明確化された需要者像を前提として、エスノグラフィーにより把握された行動特性に基づき、ツールミンモデルによる論理構築を行った。また、東和は、本願の出願前の公知意匠を論拠として、ツールミンモデルにより、両意匠の共通点に係る形態が注意を引く程度は小さい旨の主張を行った。

審判請求の後、担当の審判官から現物を見たいとのリクエストがあったため、東和はGJ & Eに、銀色のモックアップの提示を打診した。GJ & Eは迅速な対応により、理想的なモックアップを郵送してくれた。東和は審判官に対し、商品化前であるため実物がないことを説明した上で、モックアップを市松模様の台紙に載せて提示し（図10）、本願意匠の基本形状である鼓型立体についてアピールした。なお、このモックアップは、審判官が立体形状を確認するための参考資料に過ぎず、登録意匠の範囲を定める際に参酌されるものではない。

その後、時を置かずして本願意匠を登録する旨の審決を得た。この成功は、東和における隙のない論理展開と、GJ & Eによる迅速かつ的確な対応の賜物と言える。このケースが、意匠に係る実務家の指針となることを期待する。

図7 本願意匠の面取り部の態様

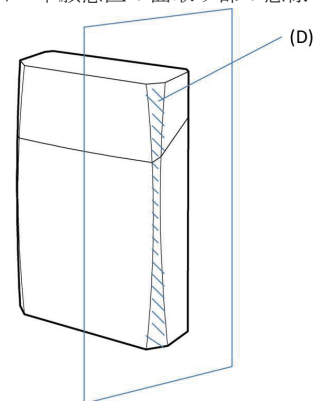


図8 引用意匠の面取り部の態様

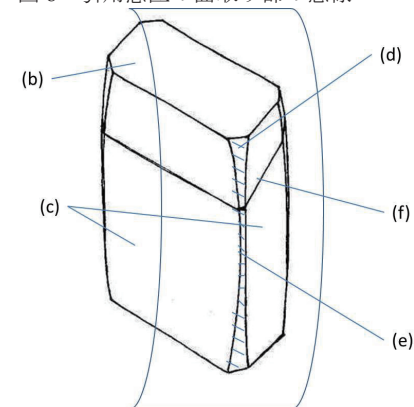


図9 本願意匠と引用意匠の平面図



図10 本願意匠に係るシガレットパックのモックアップ

